



**CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA**

**Bruselas, 4 de diciembre de 2013
(OR. en)**

17392/13

**Expediente interinstitucional:
2013/0402 (COD)**

**PI 178
CODEC 2842**

NOTA DE TRANSMISIÓN

De:	Por el Secretario General de la Comisión Europea, D. Jordi AYET PUIGARNAU, Director
Fecha de recepción:	28 de noviembre de 2013
A:	D. Uwe CORSEPIUS, Secretario General del Consejo de la Unión Europea
N.º doc. Ción.:	COM(2013) 813 final
Asunto:	Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas

Adjunto se remite a las Delegaciones el documento – COM(2013) 813 final.

Adj.: COM(2013) 813 final



COMISIÓN
EUROPEA

Bruselas, 28.11.2013
COM(2013) 813 final

2013/0402 (COD)

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

**relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados
(secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas**

(Texto pertinente a efectos del EEE)

{SWD(2013) 471 final}
{SWD(2013) 472 final}
{SWD(2013) 493 final}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

Europa es fuerte en ciencia e innovación y tiene potencial para convertirse en un líder mundial. La búsqueda de la calidad científica no es solo un objetivo para los investigadores, sino que reporta importantes ingresos privados y públicos. No obstante, el impulso de las empresas a la investigación y el desarrollo (I+D) en la UE no es en general suficiente si lo comparamos con lo que ocurre en algunos de sus grandes socios comerciales, en particular los Estados Unidos y Japón. Una inversión empresarial en I+D por debajo del nivel óptimo afecta negativamente a la introducción de nuevos productos, procesos, servicios y saber hacer (*know how*).

Conviene por tanto mejorar las condiciones que favorecen la actividad empresarial innovadora. En el marco más amplio de su estrategia Europa 2020, la Comisión se ha comprometido a crear una «Unión por la innovación» a fin de proteger las inversiones en la base de conocimientos, reduciendo la costosa fragmentación y haciendo de Europa un lugar en el que la innovación merezca más la pena. En concreto, un entorno propicio a la innovación debería fomentar mayores niveles de inversión del sector privado en I+D por medio de una colaboración más estrecha en investigación y desarrollo tecnológico, también a escala transfronteriza, entre las universidades y la industria, la innovación abierta y una mejor valoración de la propiedad intelectual (PI), de modo que se mejore el acceso al capital riesgo y a la financiación para los agentes económicos que favorecen la innovación y la investigación. La persecución de esos objetivos exclusivamente a nivel nacional no es suficiente y daría lugar a la duplicación ineficiente de esfuerzos en la Unión.

La drástica reducción de los costes de transacción en la economía digital ha dado lugar a nuevas formas de cooperación con la ciencia y la innovación abiertas, lo que a menudo se traduce en nuevos modelos empresariales para la utilización de los conocimientos creados conjuntamente. No obstante, los derechos de propiedad intelectual (DPI) son un componente esencial de una política de innovación. Los DPI dan a innovadores y creadores los medios para hacer suyos los resultados de sus esfuerzos, que son intangibles por naturaleza, ofreciendo así los incentivos necesarios para invertir en nuevas soluciones, invenciones y saber hacer. Los DPI tienen por objeto proteger los resultados de los esfuerzos creativos o inventivos, pero su ámbito de aplicación es limitado.

Durante el proceso de investigación y creación se recopila y desarrolla información importante, generándose progresivamente conocimientos de un gran valor económico que a menudo no pueden acogerse a la protección de los DPI, pero que son igualmente importantes para la innovación y la competitividad de las empresas en general. Cuando es necesario mantener en secreto la propiedad intelectual para salvaguardar tales activos y atraer financiación e inversiones, las empresas, los laboratorios, las universidades, así como los inventores y creadores individuales, utilizan la forma más utilizada y antigua de preservar información de valor: la confidencialidad.

Puesto que la investigación parte siempre de una labor anterior, el intercambio de conocimientos y los nuevos descubrimientos representan un impulso importante para seguir innovando. En ciertos casos, en función del modelo empresarial del innovador, la confidencialidad puede ser la base necesaria sobre la cual puede cultivarse la propiedad intelectual para que su explotación pueda traducirse en innovación y en una mayor

competitividad. Cada DPI comienza con un secreto. Un escritor no desvela la trama en la que trabaja (futuro derecho de autor), un fabricante de automóviles no da a conocer los primeros esbozos de un nuevo modelo de vehículo (futuro diseño), una empresa no revela los resultados preliminares de sus experimentos tecnológicos (futura patente) ni la información relativa al lanzamiento de un nuevo producto de marca (futura marca comercial), etc.

En la jerga jurídica, la información que se mantiene confidencial para preservar ventajas competitivas se denomina «secreto comercial», «información no divulgada», «información empresarial de carácter confidencial» o «saber hacer secreto». En los círculos empresariales y académicos se utilizan a veces otras denominaciones, como «saber hacer exclusivo» o «tecnología exclusiva».

Los secretos comerciales son igualmente importantes para la protección de la innovación tecnológica. El sector servicios, que representa aproximadamente el 70 % del PIB de la UE, es muy dinámico, y su dinamismo depende de la creación de conocimientos innovadores. Sin embargo, este sector no es tan dependiente como la industria manufacturera de la innovación en procesos tecnológicos y productos (protegida por patentes). La confidencialidad en este sector esencial de la economía de la UE se utiliza para crear y explotar con fines de competitividad la denominada innovación «blanda», que abarca la utilización y aplicación de una amplia gama de información comercial estratégica, que no se circunscribe a los conocimientos tecnológicos, como la información sobre los clientes y proveedores, los procesos empresariales, los planes de negocio, los estudios de mercado, etc.

Los economistas coinciden en que las empresas, sea cual sea su tamaño, valoran los secretos comerciales al menos igual que cualquier otra forma de propiedad intelectual. Los secretos comerciales revisten especial importancia para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las empresas de nueva creación, que a menudo no tienen los recursos humanos especializados ni la fortaleza financiera necesaria para desarrollar, gestionar, hacer cumplir y proteger los DPI.

Aunque no están protegidos como los DPI clásicos, los secretos comerciales constituyen un instrumento complementario esencial para la necesaria apropiación de los activos intelectuales, que son los motores de la economía del conocimiento del siglo XXI. El poseedor de un secreto comercial no tiene derechos exclusivos sobre la información amparada por dicho secreto. No obstante, a fin de promover un proceso competitivo y eficiente desde el punto de vista económico, las restricciones a la utilización de un secreto comercial están justificadas en los casos en que el saber hacer o la información correspondientes hubieran sido obtenidos del poseedor del secreto comercial, contra su voluntad, por un tercero, utilizando medios deshonestos. La apreciación del carácter necesario y proporcionado de estas restricciones está sujeta, caso por caso, al control judicial.

Ello significa que los competidores son libres de poner a punto y utilizar soluciones idénticas, similares o alternativas, y que se les debe animar a hacerlo, compitiendo así en materia de innovación, pero que no están autorizados a hacer trampas, robar o engañar para obtener información confidencial elaborada por otros.

Mientras el desarrollo y la gestión de los conocimientos y la información son cada vez más cruciales de cara al buen funcionamiento de la economía de la UE, la exposición del saber hacer y la información de valor no divulgados (secretos comerciales) al robo, el espionaje u otras técnicas de apropiación indebida ha aumentado y sigue aumentando (globalización, externalización, cadenas de abastecimiento más largas, mayor utilización de las TIC, etc.).

También aumenta el riesgo de que secretos comerciales robados sean utilizados en terceros países para producir bienes infractores que posteriormente podrían entrar en competencia en el territorio de la UE con los de la víctima de la apropiación indebida. Sin embargo, la diversidad y la fragmentación actuales del marco jurídico en materia de protección de los secretos comerciales contra su obtención, utilización o divulgación ilícitas obstaculiza la I+D transfronteriza y la circulación de conocimientos innovadores, pues mina la capacidad de las empresas europeas para responder a los ataques deshonestos contra su saber hacer.

La optimización de las infraestructuras de PI es un pilar importante de la Unión por la Innovación y, en ese contexto, la Comisión adoptó en mayo de 2011 una estrategia global en materia de PI, comprometiéndose a examinar la protección de los secretos comerciales¹. La presente propuesta plasma una vez más su compromiso de crear un mercado único de la propiedad intelectual.

2. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

2.1. Consulta pública

Esta iniciativa se basa en una evaluación de la importancia de los secretos comerciales para la innovación y la competitividad de las empresas, la medida en que se utilizan, su papel y su relación con los DPI, en la generación y explotación económica de conocimientos y activos intangibles y el marco jurídico pertinente. Estas evaluaciones se han realizado con la ayuda de dos estudios externos y de amplias consultas con las partes interesadas.

El primer estudio, publicado en enero de 2012, ofrece una evaluación comparativa de las legislaciones en materia de protección contra la apropiación indebida de secretos comerciales en los diferentes Estados miembros de la UE. El segundo estudio, publicado en mayo de 2013, evalúa los fundamentos económicos de los secretos comerciales y de la protección contra su apropiación indebida, así como la protección jurídica de los secretos comerciales en toda la UE. Confirma el carácter fragmentado y heterogéneo de la protección existente en la Unión contra la apropiación indebida de secretos comerciales, y considera que, en general, es opaca e implica costes y riesgos innecesarios. Según este estudio, un sistema que permita salvaguardar de manera eficiente los resultados de la I+D es una condición previa para la innovación en las empresas, y la flexibilidad que ofrece una utilización eficiente de los secretos comerciales se adapta bien a la manera en que se desarrolla la innovación en el entorno empresarial actual. Se llega a la conclusión de que la armonización de la legislación en materia de secretos comerciales en la UE mejoraría las condiciones de elaboración, intercambio y utilización de conocimientos innovadores por parte de las empresas.

Las opiniones de las partes interesadas se recogieron en tres etapas. En un primer momento, la sociedad civil, las empresas, el mundo académico y las autoridades públicas examinaron esta cuestión en una conferencia organizada por la Comisión en junio de 2012.

Posteriormente, en noviembre de 2012, se organizó una encuesta sobre la utilización de los secretos comerciales, los riesgos que entrañan y su protección jurídica, en el marco del segundo estudio. La encuesta se dirigía a una muestra representativa de empresas de toda la UE, en particular las PYME, que representaban el 60 % de la muestra. Se recibieron en total 537 respuestas. En conjunto, el 75 % de los encuestados respondió que los secretos

¹ COM(2011) 287.

comerciales revisten una importancia estratégica para el crecimiento, la competitividad y la innovación de su empresa. La encuesta reveló que en los diez últimos años, aproximadamente uno de cada cinco encuestados ha sufrido al menos una tentativa de apropiación indebida en la Unión, y casi dos de cada cinco declararon que el riesgo de una tal apropiación de secretos comerciales ha aumentado durante ese mismo período. Dos de cada tres encuestados indicaron que apoyarían una propuesta legislativa de la UE.

Por último, del 11 de diciembre de 2012 al 8 de marzo de 2013, los servicios de la Comisión realizaron una consulta pública abierta, centrándose en las posibles opciones de actuación y en sus repercusiones. Se recibieron 386 respuestas, procedentes en su mayoría de particulares (principalmente de un Estado miembro) y empresas. 202 encuestados indicaron que la protección jurídica contra la apropiación indebida de secretos comerciales debería ser objeto de una acción de la UE. Sin embargo, las posiciones de los dos principales grupos de encuestados (particulares y empresas) estaban muy polarizadas. Tres de cada cuatro particulares consideran que los secretos comerciales tienen poca importancia para la I+D y juzgan excesiva la protección jurídica existente, y el 75 % no ve necesaria una actuación de la UE. Las empresas que respondieron a la encuesta, en cambio, consideran que los secretos comerciales son muy importantes para la I+D y para su competitividad. Una mayoría importante estimó que la protección existente es débil, en particular a nivel transfronterizo, y que las diferencias entre los marcos jurídicos nacionales tienen repercusiones negativas, como un mayor riesgo comercial en los Estados miembros en los que la protección es más débil, menos incentivos para emprender actividades transfronterizas de I+D y un aumento de los gastos en medidas preventivas encaminadas a proteger la información.

2.2. Evaluación de impacto

La evaluación de impacto puso de manifiesto las divergencias nacionales existentes en materia de protección de secretos comerciales: pocos Estados miembros tienen leyes que definan los secretos comerciales o especifiquen cuándo deben ser protegidos; no siempre se prevén acciones de cesación contra los infractores; las normas tradicionales de cálculo de las indemnizaciones de daños y perjuicios son a menudo inadecuadas en los casos de apropiación indebida de secretos comerciales y no en todos los Estados miembros se dispone de métodos alternativos (p. ej. importe de los cánones que se adeudarían en el marco de un acuerdo de licencia); y no está tipificado como delito el robo de secretos comerciales en todos los Estados miembros. Además, muchos Estados miembros no disponen de reglas destinadas a salvaguardar los secretos comerciales en el transcurso de un proceso judicial, lo que disuade a las víctimas de apropiación indebida de un secreto comercial de buscar el amparo de los tribunales.

Se constataron dos grandes problemas:

- Incentivos por debajo del nivel óptimo para las actividades de innovación transfronterizas. Cuando existe un riesgo de apropiación indebida de secretos comerciales asociado a una protección jurídica ineficaz, los incentivos para emprender actividades de innovación (también a escala transfronteriza) se ven afectados debido i) al menor valor esperado de la innovación basada en los secretos comerciales y los mayores costes que implica su protección; y ii) al mayor riesgo que entraña el intercambio de tales secretos. Por ejemplo, el 40 % de las empresas de la UE se abstendría de compartir secretos comerciales con otras partes por temor a que la información sea objeto de una utilización abusiva o sea difundida sin su autorización, perdiendo así su carácter confidencial. Esta circunstancia frena la

innovación y, en particular, la investigación colaborativa y la innovación abierta, que requieren que múltiples empresas y socios de investigación compartan datos valiosos.

- Las ventajas competitivas basadas en un secreto comercial están en peligro (competitividad reducida): la fragmentación de la protección jurídica dentro de la UE no garantiza un ámbito de protección y un nivel de reparación comparables en todo el mercado interior, lo que pone en peligro estas ventajas, estén o no relacionadas con la innovación, y socava la competitividad de los poseedores de secretos comerciales. Por ejemplo, la industria química europea, que depende en gran medida de la innovación de los procesos sustentada en secretos comerciales, estima que la apropiación indebida de un secreto comercial podría conllevar en muchos casos una reducción del volumen de negocios de hasta un 30 %.

El objetivo de la iniciativa es garantizar que la competitividad de las empresas y organismos de investigación europeos que se basa en el saber hacer y en información empresarial no divulgados (secretos comerciales) esté protegida de manera adecuada y mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior. Más en concreto, la iniciativa busca mejorar la eficacia de la protección jurídica de los secretos comerciales contra la apropiación indebida en todo el mercado interior.

Para solucionar este problema se han contemplado las siguientes opciones:

- Mantenimiento del statu quo.
- Difusión de información y sensibilización sobre las medidas, procedimientos y remedios disponibles a nivel nacional contra la apropiación indebida de secretos comerciales.
- Convergencia de los ordenamientos jurídicos nacionales en materia civil en lo que respecta a la ilicitud de los actos de apropiación indebida de secretos comerciales (mientras que las normas en materia de remedios y preservación de la confidencialidad de los secretos comerciales durante los procedimientos judiciales se decidirían a nivel nacional).
- Convergencia de los remedios de Derecho civil nacionales en caso de apropiación indebida de secretos comerciales y de las normas sobre la preservación de la confidencialidad de los secretos comerciales durante los procedimientos judiciales y después de los mismos (además de la opción 3).
- Convergencia de los ordenamientos jurídicos nacionales en materia penal, incluidas las reglas sobre las sanciones penales mínimas, además de convergencia de los ordenamientos jurídicos nacionales en materia civil (opción 4).

Según las conclusiones de la evaluación de impacto, la opción 4 es proporcionada a los objetivos perseguidos y la más adecuada para su consecución.

En cuanto a sus efectos, la convergencia de los remedios de Derecho civil permitiría a las empresas innovadoras defender sus secretos comerciales legítimos de forma más eficaz en toda la UE. Asimismo, si los poseedores de secretos comerciales pudieran confiar en la confidencialidad durante los procedimientos judiciales, estarían más dispuestos a solicitar

protección jurídica contra los daños que pudieran sufrir en caso de apropiación indebida de secretos comerciales. Una seguridad jurídica reforzada y una convergencia legislativa contribuirían a aumentar el valor de las innovaciones que las empresas tratan de proteger como secretos comerciales, ya que se reduciría el riesgo de apropiación indebida. Son de esperar efectos positivos en el funcionamiento del mercado interior, ya que las empresas, especialmente las PYME, y los investigadores podrían hacer un mejor uso de sus ideas innovadoras, cooperando con los mejores socios en la UE, lo que contribuiría a aumentar la inversión del sector privado en I+D en el mercado interior. Al mismo tiempo, la competencia no debería verse restringida, pues no se otorgarían derechos exclusivos y cualquier competidor sería libre de obtener de forma independiente (incluso mediante ingeniería inversa) los conocimientos protegidos por el secreto comercial. Del mismo modo, no debería haber efectos negativos para la contratación y la movilidad de mano de obra altamente cualificada (los que tienen acceso a los secretos comerciales) en el mercado interior. Con el tiempo, deberían dejarse sentir efectos positivos en la competitividad y el crecimiento de la economía de la UE. Esta iniciativa no afecta negativamente a los derechos fundamentales. En particular, promoverá el derecho de propiedad y la libertad de empresa. En lo que respecta al acceso a los documentos en los procedimientos judiciales, se han tomado medidas para garantizar los derechos de la defensa. La iniciativa contiene asimismo medidas de salvaguarda destinadas a garantizar la libertad de expresión y de información.

Esta iniciativa es compatible con las obligaciones internacionales, especialmente el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Importantes socios comerciales de la UE cuentan con legislación similar en la materia.

3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

El artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé la adopción de normas de la UE relativas a la armonización de las legislaciones nacionales cuando ello sea necesario para el buen funcionamiento del mercado interior. El objetivo de la propuesta es establecer un nivel suficiente y comparable de reparación en todo el mercado interior en caso de apropiación indebida de secretos comerciales (al tiempo que prevé medidas de salvaguarda para evitar los abusos). Las normas nacionales existentes ofrecen un nivel desigual de protección de los secretos comerciales contra la apropiación indebida, lo que pone en peligro el buen funcionamiento del mercado interior de la información y el saber hacer. En efecto, para liberar todo su potencial como activo económico, la información de valor (como los procesos de fabricación, las nuevas sustancias y materiales, la tecnología no patentada o las soluciones empresariales) tiene que ser transferible de forma fiable, ya que puede ser utilizada de forma diferente por diferentes agentes en diferentes regiones geográficas, lo que generará ingresos para los creadores y permitirá una asignación eficiente de los recursos. Un marco jurídico heterogéneo reduce asimismo los incentivos para emprender cualquier actividad transfronteriza relacionada con la innovación que dependa de la utilización de información protegida como secreto comercial, como el establecimiento en otro Estado miembro para fabricar o comercializar bienes o servicios basados en tales secretos, el suministro de bienes o servicios a una empresa en otro Estado miembro o la externalización de la producción a otra empresa en un Estado miembro. En tales situaciones, si el secreto comercial es objeto de una apropiación indebida en otro país con un menor nivel de protección, los bienes infractores pueden circular en todo el mercado. Las normas nacionales existentes dificultan y hacen menos atractivas, pues, la I+D y la innovación transfronterizas. Entrañan además un mayor riesgo comercial en los Estados miembros en los que el nivel de

protección es más débil, con los consiguientes efectos negativos para el conjunto de la economía de la UE, ya que, por un lado, disminuyen los incentivos al comercio transfronterizo y, por otro, los «bienes infractores» originarios de esos Estados miembros (o importados a través de ellos) pueden circular en todo el mercado interior. Es de esperar que la propuesta facilite la cooperación transfronteriza en materia de I+D: una protección clara, decidida y equilibrada de los secretos comerciales contra la apropiación indebida promueve el intercambio y la transferencia transfronteriza de la información empresarial y el saber hacer reduciendo los riesgos percibidos y los costes de transacción asociados al trato con múltiples legislaciones. También debería mejorar los incentivos al comercio transfronterizo, gracias a la reducción de la competencia desleal de los «operadores parásitos» en el mercado transfronterizo.

En lo que respecta a la subsidiariedad, los problemas detectados en la evaluación de impacto obedecen a la diversidad y la incoherencia del marco reglamentario existente, que no garantiza condiciones de competencia equitativas para las empresas de la UE, con los consiguientes efectos negativos para su competitividad y la de la economía de la UE en su conjunto. Para subsanar estos problemas es fundamental una mayor coherencia entre las medidas de reparación en los Estados miembros. Sin embargo, esta coherencia no puede conseguirse con una actuación emprendida únicamente a nivel de los Estados miembros: la experiencia en este campo nos enseña que incluso si existe una cierta coordinación entre los Estados miembros, por ejemplo conforme al Acuerdo sobre los ADPIC, el grado de armonización en cuanto al fondo de las normas nacionales no es suficiente. Por consiguiente, la escala necesaria de la acción propuesta y de sus efectos es la UE.

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La propuesta no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la Unión Europea. Todas las medidas cuya adopción propone la Comisión en la presente propuesta se ajustan al nuevo Marco Financiero Plurianual 2014-2020 y son compatibles con él.

5. EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA

5.1. Disposiciones generales

El capítulo I define el objeto de la propuesta (artículo 1): la Directiva atañe a la obtención, divulgación y utilización ilícitas de secretos comerciales y a las medidas, procedimientos y remedios que deberían estar disponibles a efectos de reparación civil en la materia.

También en el capítulo I, el artículo 2 define los conceptos clave. La definición de «secreto comercial» comprende tres elementos: i) la información debe ser confidencial; ii) debe tener un valor comercial por el hecho de ser confidencial; y iii) el poseedor del secreto comercial debe haber tomado medidas razonables para mantenerla confidencial. Esta definición sigue la definición de «información no divulgada» que figura en el Acuerdo sobre los ADPIC.

La definición de «poseedor de un secreto comercial» retoma como elemento clave el concepto de legitimidad del control sobre el secreto comercial que figura igualmente en el Acuerdo sobre los ADPIC. Se asegura así que el secreto comercial puede ser defendido no solo por el poseedor original, sino también por los licenciarios.

La definición de «bien infractor» integra una evaluación de la proporcionalidad. Para que sean considerados infractores es preciso que los bienes que hayan sido diseñados, fabricados o comercializados mediante un comportamiento ilícito se beneficien en un grado significativo del secreto comercial en cuestión. Se debería proceder a esta evaluación cuando se contemple cualquier medida que afecte directamente a los bienes fabricados o comercializados por un infractor.

El capítulo II define las circunstancias en las que la obtención, utilización y divulgación de un secreto comercial son ilícitas (artículo 3), lo que da derecho a su poseedor a solicitar la aplicación de las medidas y remedios previstos en la Directiva. El elemento clave para que estos actos sean considerados ilícitos es la ausencia de consentimiento del poseedor del secreto comercial. El artículo 3 dispone que es igualmente ilícita la utilización de un secreto comercial por un tercero que no haya participado directamente en la obtención, utilización o divulgación ilícitas originales, pero que tenga o hubiera debido tener conocimiento del acto ilícito original. El artículo 4 precisa expresamente que un descubrimiento independiente y la ingeniería inversa son medios legítimos de obtener información.

5.2. Medidas, procedimientos y remedios

El capítulo III establece las medidas, procedimientos y remedios que deben estar a disposición del poseedor de un secreto comercial en caso de obtención, utilización o divulgación ilícitas de dicho secreto por un tercero.

La sección 1 establece los principios generales aplicables a los instrumentos civiles de ejecución, a fin de prevenir y reprimir los actos de apropiación indebida de un secreto comercial, en particular la eficacia, la equidad y la proporcionalidad (artículo 5) y las medidas de salvaguarda para evitar las acciones judiciales abusivas (artículo 6). El artículo 7 establece un plazo de prescripción. El artículo 8 exige que los Estados miembros doten a las autoridades judiciales con mecanismos que permitan preservar la confidencialidad de los secretos comerciales divulgados en los tribunales en el marco de una acción judicial. Entre las posibles medidas deben figurar: la restricción del acceso a la totalidad o parte de la documentación presentada por las partes o por terceros; la restricción del acceso a las audiencias y a las actas correspondientes; la obligación impuesta a las partes o a terceros de redactar versiones no confidenciales de los documentos que contienen secretos comerciales; y la redacción de versiones no confidenciales de las resoluciones judiciales. Estas medidas deberían aplicarse de manera proporcionada, de manera que no se perjudique el derecho de las partes a que su causa sea oída equitativamente. Las medidas de confidencialidad deben aplicarse durante el proceso judicial, pero también después de concluido este, durante el tiempo que la información siga siendo secreto comercial, en lo que concierne a las solicitudes de acceso público a los documentos.

La sección 2 prevé medidas provisionales y cautelares en forma de autos judiciales o de incautación cautelar de los bienes infractores (artículo 9). También establece medidas de salvaguarda a fin de garantizar la equidad y proporcionalidad de las medidas provisionales y cautelares (artículo 10).

La sección 3 prevé las medidas que pueden ordenarse a través de la resolución sobre el fondo del asunto. El artículo 11 prevé la prohibición de la utilización o divulgación del secreto comercial, la prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar bienes infractores (o importar o almacenar bienes infractores a tales efectos) y medidas correctivas. Las medidas correctivas consistirán, entre otras cosas, en la destrucción por parte del infractor de toda la

información que posea en relación con el secreto comercial obtenido, utilizado o divulgado de forma ilícita, o en su entrega a su poseedor original. El artículo 12 establece medidas de salvaguarda para garantizar la equidad y proporcionalidad de las medidas previstas en el artículo 11.

La concesión de una indemnización por el perjuicio sufrido por el poseedor del secreto comercial como consecuencia de la obtención, utilización o divulgación ilícitas de este se consagra en el artículo 13, que exige que se tengan en cuenta todos los factores pertinentes, incluido el enriquecimiento ilegítimo obtenido por la parte demandada. También se reconoce la posibilidad de calcular la indemnización por daños y perjuicios sobre la base de cánones hipotéticos, en consonancia con lo previsto en caso de vulneración de los derechos de propiedad intelectual.

El artículo 14 permite a las autoridades judiciales competentes adoptar, a instancia de la parte demandante, medidas de publicidad, incluida la publicación de la resolución sobre el fondo del asunto, a condición de que no se divulgue el secreto comercial y previo examen de la proporcionalidad de la medida.

La Directiva no contiene reglas sobre la ejecución transfronteriza de las resoluciones judiciales, pues se aplican las reglas generales de la UE en la materia, lo que permite la ejecución en todos los Estados miembros de una sentencia de un tribunal por la que se prohíba las importaciones en la UE de bienes infractores.

5.3. Sanciones, informes y disposiciones finales

A fin de garantizar la aplicación efectiva de la Directiva y la consecución de los objetivos perseguidos, el capítulo IV prevé la imposición de sanciones en caso de incumplimiento de las medidas previstas en el capítulo III y contiene disposiciones en materia de seguimiento e informes.

La Comisión considera que, en consonancia con las declaraciones conjuntas sobre los documentos explicativos², no existen motivos suficientes para solicitar oficialmente a los Estados miembros que faciliten documentos explicativos sobre la relación entre el contenido de la Directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Desde un punto de vista técnico, la Directiva no es particularmente compleja; contiene solo un número limitado de obligaciones jurídicas que requieran la transposición al Derecho nacional y trata una cuestión bien delimitada que ya ha sido regulada a nivel nacional en lo que respecta a los DPI, un campo afín. Por consiguiente, la transposición a nivel nacional no tendría que plantear dificultades, lo que debería facilitar su seguimiento.

² DO C 369 de 17.12.2011, pp. 14-15.

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

**relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados
(secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas**

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Prevía transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo³,

Prevía consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos⁴,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

- (1) Las empresas y los organismos de investigación no comerciales invierten en la obtención, desarrollo y aplicación de saber hacer (*know how*) e información, que constituyen la moneda de la economía del conocimiento. Esta inversión en la generación y aplicación de capital intelectual determina su competitividad en el mercado y, por tanto, el rendimiento de sus inversiones, que constituye la motivación subyacente de la investigación y el desarrollo en las empresas. Las empresas utilizan diferentes medios para hacer suyos los resultados de sus actividades innovadoras cuando la apertura no permite la plena explotación de su inversión en investigación e innovación. Uno de ellos es el recurso a derechos de propiedad intelectual formales, como las patentes, los derechos sobre dibujos y modelos y los derechos de autor. Otro es proteger el acceso y explotar los conocimientos que son valiosos para la entidad y que no son ampliamente conocidos. Este saber hacer y esta información empresarial no divulgados y que se quieren mantener confidenciales se conocen con el nombre de «secretos comerciales». Las empresas, sea cual sea su tamaño, valoran los secretos comerciales tanto como las patentes y otras formas de derechos de propiedad intelectual y utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la innovación en el ámbito de la empresa y de la investigación para proteger una amplia

³ DO C [...] de [...], p. [...].

⁴ DO C [...] de [...], p. [...].

gama de información que no se circunscribe a los conocimientos técnicos, sino que abarca datos comerciales como la información sobre los clientes y proveedores, los planes de empresa o los estudios o estrategias de mercado. Al proteger esta amplia gama de saber hacer e información comercial, ya sea como complemento o como alternativa a los derechos de propiedad intelectual, los secretos comerciales permiten al creador sacar provecho de su creación y de sus innovaciones, por lo que son especialmente importantes para la investigación y el desarrollo y para la innovación.

- (2) La innovación abierta constituye un motor importante para la creación de nuevos conocimientos y propicia la emergencia de modelos empresariales nuevos e innovadores basados en la utilización de conocimientos creados conjuntamente. Los secretos comerciales desempeñan un papel decisivo en la protección del intercambio de conocimientos entre empresas dentro y a través de las fronteras del mercado interior, en el contexto de la investigación y el desarrollo y de la innovación. La investigación colaborativa, incluida la cooperación transfronteriza, es especialmente importante para aumentar los niveles de investigación y desarrollo en las empresas del mercado interior. La innovación abierta constituye un catalizador para que las nuevas ideas encuentren su camino hacia el mercado, respondiendo a las necesidades de los consumidores y afrontando los retos sociales. En un mercado interior en el que los obstáculos a dicha colaboración transfronteriza se han reducido al mínimo y en el que la cooperación no está falseada, la creación intelectual y la innovación deben estimular las inversiones en procedimientos, servicios y productos innovadores. Este entorno propicio a la creación intelectual y a la innovación es igualmente importante para el crecimiento del empleo y el refuerzo de la competitividad de la economía de la Unión. Los secretos comerciales son una de las formas de protección de la creación intelectual y del saber hacer innovador más utilizadas por las empresas, pero también la forma menos protegida por el actual marco jurídico de la Unión contra la obtención, utilización o divulgación ilícitas por terceros.
- (3) Las empresas innovadoras se ven cada vez más expuestas a prácticas deshonestas que persiguen la apropiación indebida de secretos comerciales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad, ya sea dentro o fuera del territorio de la Unión. Fenómenos de reciente aparición, como la globalización, la creciente externalización, cadenas de suministro más largas o el creciente uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyen a aumentar el riesgo de tales prácticas. La obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial comprometen la capacidad de su poseedor legítimo para aprovechar las ventajas que le corresponden como «precursor» gracias a los productos de su labor de innovación. La ausencia de medios jurídicos efectivos y comparables para proteger los secretos comerciales en toda la Unión menoscaba los incentivos para emprender actividades transfronterizas innovadoras en el mercado interior e impiden que los secretos comerciales puedan liberar su potencial como motores del crecimiento económico y del empleo. Así pues, la innovación y la creación se ven desincentivadas y disminuye la inversión, con los consiguientes efectos en el buen funcionamiento del mercado interior y la consiguiente merma de su potencial como factor de crecimiento.
- (4) Los esfuerzos emprendidos a nivel internacional en el marco de la Organización Mundial del Comercio para poner remedio a este problema han culminado en la conclusión del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Este Acuerdo contiene,

entre otras cosas, disposiciones relativas a la protección de los secretos comerciales, contra su obtención, utilización o divulgación ilícitas por terceros, que constituyen normas internacionales comunes. Todos los Estados miembros, así como la propia Unión, están obligados por este Acuerdo, que fue aprobado por la Decisión 94/800/CE del Consejo⁵.

- (5) Pese al Acuerdo sobre los ADPIC, existen notables diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros en lo que respecta a la protección de los secretos comerciales contra su obtención, utilización o divulgación ilícitas por otras personas. Así, por ejemplo, no todos los Estados miembros han adoptado definiciones nacionales de «secreto comercial» o de «obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial», de modo que no es fácil determinar el alcance de la protección, que varía de un Estado miembro a otro. Además, no existe coherencia en lo que respecta a los remedios de Derecho Civil disponibles en caso de obtención, utilización o divulgación ilícitas de secretos comerciales, pues no todos los Estados miembros disponen de acciones de cesación frente a terceros que no son competidores del poseedor legítimo del secreto comercial. También existen divergencias entre los Estados miembros en cuanto al trato dado a quienes han obtenido el secreto comercial de buena fe, pero han sabido posteriormente, en el momento de su utilización, que su obtención se había producido a raíz de una obtención ilícita anterior por un tercero.
- (6) Las normas nacionales difieren igualmente en cuanto a si el poseedor legítimo de un secreto comercial puede solicitar la destrucción de bienes fabricados por terceros que utilizan esos secretos comerciales de forma ilícita o la restitución o destrucción de todos los documentos, ficheros o materiales que contienen o implementan el secreto comercial obtenido o utilizado de forma ilícita. Asimismo, las normas nacionales aplicables relativas al cálculo de la indemnización por daños y perjuicios no tienen siempre en cuenta la naturaleza intangible de los secretos comerciales, lo que hace difícil demostrar el lucro cesante real o el enriquecimiento injusto del infractor cuando no se pueda establecer ningún valor de mercado para la información en cuestión. Solo unos pocos Estados miembros permiten la aplicación de reglas abstractas para el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios, sobre la base de los cánones o derechos que razonablemente se habrían tenido que pagar si hubiera existido una licencia para la utilización del secreto comercial. Además, la reglamentación de muchos Estados miembros no garantiza la preservación de la confidencialidad de un secreto comercial si su poseedor introduce una demanda por presunta obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial por un tercero, lo que reduce el atractivo de las medidas y remedios existentes y debilita la protección ofrecida.
- (7) Las diferencias en la protección jurídica de los secretos comerciales entre los Estados miembros implica que no existe un nivel de protección equivalente en toda la Unión, lo que conduce a la fragmentación del mercado interior en este ámbito y debilita el efecto disuasorio global de la reglamentación. El mercado interior se ve afectado en la medida en que estas diferencias reducen los incentivos para que las empresas emprendan actividades económicas transfronterizas asociadas a la innovación, especialmente la cooperación con socios en materia de investigación o fabricación, la externalización o la inversión en otros Estados miembros, que dependerían de la

⁵ Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336 de 23.12.1994, p. 1).

utilización de la información protegida como secretos comerciales. La investigación y el desarrollo transfronterizo en red, así como las actividades relacionadas con la innovación, incluidas las actividades de fabricación y posterior comercio transfronterizo asociadas, se hacen menos atractivas y más difíciles en el territorio de la Unión, lo que conlleva asimismo ineficiencias conexas a la innovación a escala de la Unión. Además, surgen riesgos comerciales más elevados en los Estados miembros que tienen niveles relativamente más bajos de protección, en los que es más fácil robar un secreto comercial u obtenerlo de otra forma ilícita. Ello da lugar a una asignación ineficiente del capital destinado a actividades innovadoras que promuevan el crecimiento en el mercado interior, debido a las mayores gastos en medidas de protección para compensar la insuficiente protección jurídica en algunos Estados miembros. También favorece la actividad de los competidores desleales que, después de haber obtenido secretos comerciales de forma ilícita, podrían propagar los bienes resultantes en todo el mercado interior. Las diferencias de régimen legislativo facilitan igualmente la importación a la Unión de bienes procedentes de terceros países a través de los puntos de entrada menos protegidos, cuando el diseño, la fabricación o la comercialización de dichos bienes se basan en secretos comerciales robados u obtenidos de otra forma ilícita. En conjunto, tales diferencias afectan negativamente al buen funcionamiento del mercado interior.

- (8) Conviene prever, a escala de la Unión, normas encaminadas a aproximar los sistemas legislativos nacionales, a fin de asegurar un nivel de reparación suficiente y coherente en el mercado interior en caso de obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial. A tal fin, es importante establecer una definición homogénea de secreto comercial sin restringir el objeto de la protección contra la apropiación indebida. Dicha definición debe construirse pues de forma que cubra la información empresarial, la información tecnológica y el saber hacer siempre que exista un interés legítimo por mantenerlos confidenciales y una expectativa legítima de preservación de dicha confidencialidad. Por naturaleza, esta definición debe excluir la información de escasa importancia y no debe ampliarse a los conocimientos y las competencias adquiridas por los empleados en el ejercicio habitual de sus funciones y los que son generalmente conocidos o fácilmente accesibles para quienes pertenecen a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.
- (9) También es importante determinar las circunstancias en las que está justificada la protección jurídica. Por esta razón, es necesario establecer los comportamientos y prácticas que deben considerarse obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial. La divulgación por las instituciones y organismos de la Unión o por las autoridades públicas nacionales de información sobre empresas que obre en su poder en virtud de las obligaciones del Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo⁶ o de otras normas en materia de acceso a los documentos, no debe considerarse divulgación ilícita de un secreto comercial.
- (10) En aras de la innovación y de la competencia, las disposiciones de la presente Directiva no deben crear ningún derecho de exclusividad sobre el saber hacer o la información protegidos como secretos comerciales. Así pues, sigue siendo posible el descubrimiento independiente de la misma información y del mismo saber hacer, y los

⁶ Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).

competidores del poseedor del secreto comercial también son libres de someter a ingeniería inversa cualquier producto obtenido lícitamente.

- (11) En consonancia con el principio de proporcionalidad, las medidas y los remedios previstos para proteger los secretos comerciales deben diseñarse de forma que cumplan el objetivo del buen funcionamiento del mercado interior europeo de la investigación y la innovación, sin comprometer otros objetivos y principios de interés público. A este respecto, las medidas y remedios garantizan que las autoridades judiciales competentes tienen en cuenta el valor del secreto comercial, la gravedad del comportamiento que dio lugar a la obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial, así como el impacto de dicho comportamiento. Conviene garantizar asimismo que las autoridades judiciales competentes dispongan de un margen de discrecionalidad para sopesar los intereses de las partes litigantes, así como los intereses de terceros y, en su caso, de los consumidores.
- (12) El buen funcionamiento del mercado interior podría verse socavado si las medidas y remedios previstos se aprovecharan para perseguir fines ilegítimos incompatibles con los objetivos de la presente Directiva. Por consiguiente, es importante velar por que las autoridades judiciales estén facultadas para sancionar los comportamientos abusivos de aquellas personas que actúen de mala fe y hagan valer pretensiones manifiestamente infundadas. Es igualmente importante que las medidas y remedios previstos no restrinjan la libertad de expresión y de información (que comprende la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo, como dispone el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea) ni obstaculicen la denuncia de irregularidades. Por consiguiente, la protección de los secretos comerciales no debe ampliarse a los casos en que la divulgación de un secreto comercial sirva al interés público, en la medida en que permita revelar un comportamiento impropio o una irregularidad.
- (13) En aras de la seguridad jurídica, y habida cuenta de que se espera de los poseedores legítimos de secretos comerciales que ejerzan un deber de diligencia en lo que respecta al mantenimiento de la confidencialidad de sus secretos comerciales de valor y al seguimiento de su utilización, parece conveniente restringir la posibilidad de emprender acciones encaminadas a la protección de secretos comerciales a un período de tiempo limitado, calculado a partir de la fecha en que el poseedor del secreto comercial tenga conocimiento, o haya debido tener conocimiento, de la obtención, utilización o divulgación ilícitas de sus secretos comerciales por un tercero.
- (14) A menudo, la perspectiva de perder la confidencialidad de un secreto comercial durante los procedimientos judiciales disuade a sus poseedores legítimos de iniciar acciones para defenderlo, lo que pone en peligro la eficacia de las medidas y remedios previstos. Por esta razón, es necesario establecer, sin perjuicio de las medidas de salvaguarda oportunas que garanticen el derecho a un juicio justo, requisitos específicos destinados a proteger la confidencialidad del secreto comercial en causa durante los procedimientos judiciales incoados para su defensa. Se trataría, entre otras cosas, de la posibilidad de restringir el acceso a las pruebas o a las audiencias, o de publicar únicamente los elementos no confidenciales de las resoluciones judiciales. Dicha protección debe mantenerse en vigor después de que hayan concluido los procedimientos judiciales, en tanto la información amparada por el secreto comercial no sea de dominio público.

- (15) La obtención ilícita de un secreto comercial por un tercero podría tener consecuencias desastrosas para su poseedor legítimo, ya que, una vez divulgada públicamente, le sería imposible volver a la situación anterior a la pérdida del secreto comercial. Es esencial pues prever medidas provisionales rápidas y accesibles para poner fin inmediatamente a la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial. Estas medidas deben estar disponibles sin tener que esperar una decisión sobre el fondo del asunto, con el debido respeto de los derechos de la defensa y el principio de proporcionalidad, y habida cuenta de las peculiaridades de cada caso. También pueden requerirse garantías de un nivel suficiente para cubrir los costes y el perjuicio causado al demandado por una demanda injustificada, en particular cuando cualquier retraso pueda ocasionar un perjuicio irreparable al poseedor legítimo del secreto comercial.
- (16) Por la misma razón, es igualmente importante prever medidas que impidan que prosiga la utilización o la divulgación ilícitas de un secreto comercial. Para que las medidas prohibitorias sean eficaces, su duración, cuando las circunstancias exijan una limitación en el tiempo, debe ser suficiente para eliminar cualquier ventaja comercial que el tercero pudiera haber extraído de la obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial. En cualquier caso, ninguna medida de este tipo debe ser ejecutable si la información amparada originalmente por el secreto comercial pasa a ser de dominio público por razones que no puedan imputarse a la parte demandada.
- (17) Un secreto comercial puede utilizarse ilícitamente para diseñar, fabricar o comercializar bienes o componentes de bienes que podrían circular en todo el mercado interior, lo que afectaría a los intereses comerciales del poseedor del secreto comercial y al funcionamiento del mercado interior. En esos casos, y cuando el secreto comercial en cuestión tenga un impacto significativo en la calidad, el valor o el precio del bien resultante o en la reducción del coste, la facilitación o la aceleración de sus procesos de fabricación o comercialización, es importante que las autoridades judiciales estén habilitadas para ordenar medidas apropiadas a fin de que esos bienes no se comercialicen o sean retirados del mercado. Considerando la dimensión mundial del comercio, es necesario, además, que estas medidas incluyan la prohibición de importar estos bienes en la Unión o de almacenarlos para ofrecerlos o comercializarlos. Habida cuenta del principio de proporcionalidad, la adopción de medidas correctivas no debe implicar necesariamente la destrucción de los bienes cuando existan otras opciones viables, como retirar de los bienes en cuestión las características en que se basa la infracción o liquidarlos fuera del mercado, por ejemplo mediante donaciones a organizaciones caritativas.
- (18) Puede darse el caso de que una persona haya obtenido inicialmente un secreto comercial de buena fe, para constatar más tarde, en su caso a raíz de un emplazamiento del poseedor original del secreto comercial, que el conocimiento que tenía del secreto comercial en cuestión provenía de fuentes que lo utilizan o divulgan de manera ilícita. A fin de evitar que, en tales circunstancias, las medidas correctivas o los requerimientos previstos puedan causar un perjuicio desproporcionado a dicha persona, los Estados miembros deben prever la posibilidad, en su caso, de que se conceda una indemnización pecuniaria a la parte perjudicada como medida alternativa, a condición de que dicha indemnización no supere el importe de los cánones o derechos que se habrían tenido que pagar si esa persona hubiera obtenido autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión durante el período de tiempo en el que el poseedor original hubiera podido evitar su utilización. No obstante, cuando la

utilización ilícita del secreto comercial vulnere disposiciones distintas de las previstas en la presente Directiva o pueda perjudicar a los consumidores, no debe autorizarse tal utilización ilícita.

- (19) Con el fin de evitar que una persona que obtiene, utiliza o divulga un secreto comercial de forma ilícita, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, saque provecho de tal comportamiento, y de garantizar que el poseedor del secreto comercial damnificado se vuelva a encontrar, en la medida de lo posible, en la situación en la que se hubiera hallado de no haber tenido lugar el referido comportamiento, es necesario prever una indemnización adecuada por el perjuicio sufrido como consecuencia del comportamiento ilícito. Al fijar el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al poseedor del secreto comercial damnificado deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes, como el lucro cesante del poseedor o el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, cualquier perjuicio moral causado al poseedor del secreto comercial. Como alternativa, por ejemplo cuando, teniendo en cuenta la naturaleza intangible de los secretos comerciales, fuera difícil determinar la cuantía del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se habrían adeudado si el infractor hubiera solicitado autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión. No se trata de imponer la obligación de prever indemnizaciones punitivas, sino de garantizar una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el poseedor del secreto comercial, por ejemplo los gastos de identificación e investigación.
- (20) A fin de reforzar su aspecto disuasorio frente a futuros infractores y contribuir a que el público en general tome conciencia del problema, es conveniente dar publicidad a las decisiones, en su caso, a través de anuncios destacados, en los casos relacionados con la obtención, utilización o divulgación ilícitas de secretos comerciales, en la medida en que dicha publicación no dé lugar a la divulgación del secreto comercial ni afecte de forma desproporcionada a la privacidad y la reputación de las personas físicas.
- (21) La eficacia de las medidas y remedios a disposición de los poseedores de secretos comerciales podría verse mermada en caso de incumplimiento de las resoluciones pertinentes adoptadas por las autoridades judiciales competentes. Por este motivo, es necesario garantizar que dichas autoridades disponen de los poderes sancionadores adecuados.
- (22) A fin de facilitar la aplicación uniforme de las medidas de protección de los secretos comerciales, conviene prever sistemas de cooperación y el intercambio de información entre los Estados miembros, por una parte, y entre estos y la Comisión, por otra, principalmente mediante la creación de una red de interlocutores designados por los Estados miembros. Además, con el fin de analizar si estas medidas cumplen el objetivo previsto, la Comisión, asistida en su caso por el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, debe examinar la aplicación de la presente Directiva y la eficacia de las medidas nacionales adoptadas.
- (23) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los datos de carácter personal, la libertad de expresión y de

información, la libertad profesional y el derecho a trabajar, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a una buena administración, al acceso a los expedientes y a la preservación secreto comercial, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial y los derechos de la defensa.

- (24) Es importante que se respeten los derechos a la privacidad y la protección de los datos personales de toda persona implicada en un litigio relativo a la obtención, utilización o divulgación ilícitas de secretos comerciales y cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo⁷ regula el tratamiento de los datos personales efectuado en los Estados miembros en el contexto de la presente Directiva y bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros, en particular las autoridades públicas independientes designadas por estos.
- (25) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, conseguir un buen funcionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de un nivel de reparación suficiente y comparable en todo el mercado interior en caso de obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.
- (26) La presente Directiva no debe tener por objeto establecer normas armonizadas en materia de cooperación judicial, competencia judicial o reconocimiento y ejecución de las resoluciones en materia civil y mercantil, ni tratar de la legislación aplicable. Otros instrumentos de la Unión que rigen estas cuestiones en términos generales deben ser, en principio, igualmente aplicables al ámbito regulado por la presente Directiva.
- (27) La presente Directiva no debe afectar a la aplicación del Derecho de la competencia, en particular los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las medidas establecidas en la presente Directiva no deben utilizarse para restringir indebidamente la competencia, de forma contraria al Tratado.
- (28) Las medidas adoptadas para proteger los secretos comerciales contra su obtención, divulgación y utilización ilícitas no deben afectar a la aplicación de cualquier otro texto legislativo pertinente en otros ámbitos, en particular los derechos de propiedad intelectual, la protección de la vida privada, el acceso a los documentos y el Derecho contractual. No obstante, en caso de solapamiento del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo⁸, y el ámbito de aplicación de la presente Directiva, prevalecerá la presente Directiva como *lex specialis*.

⁷ Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

⁸ Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157 de 30.4.2004, p. 16).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Capítulo I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva establece normas sobre la protección contra la obtención, la divulgación y la utilización ilícitas de secretos comerciales.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos de la presente Directiva se entenderá por:

- (1) «secreto comercial»: la información que reúna todos los requisitos siguientes:
 - a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión;
 - b) tenga un valor comercial por su carácter secreto;
 - c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legalmente ejerza su control.
- 2) «poseedor de un secreto comercial»: cualquier persona física o jurídica que ejerza legalmente el control de un secreto comercial;
- 3) «infractor»: toda persona física o jurídica que haya obtenido, utilizado o divulgado de forma ilícita secretos comerciales;
- 4) «bienes infractores»: los bienes cuyo diseño, calidad, proceso de fabricación o comercialización se benefician de forma significativa de secretos comerciales obtenidos, utilizados o divulgados de forma ilícita.

Capítulo II

Obtención, utilización y divulgación ilícitas de secretos comerciales

Artículo 3

Obtención, utilización y divulgación ilícitas de secretos comerciales

1. Los Estados miembros garantizarán que los poseedores de secretos comerciales puedan solicitar las medidas, procedimientos y remedios previstos en la presente Directiva con el fin de prevenir la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial u obtener reparación por ello.
2. La obtención de un secreto comercial sin el consentimiento de su poseedor se considerará ilícita cuando se lleve a cabo de forma deliberada o con negligencia grave mediante:
 - a) el acceso no autorizado a, o la copia no autorizada de, cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico, legalmente bajo el control del poseedor del secreto comercial, que contenga el secreto comercial o a partir del cual este se pueda deducir;
 - b) robo;
 - c) soborno;
 - d) engaño;
 - e) violación o inducción a la violación de un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de mantener un secreto;
 - f) cualquier otro comportamiento que, en las circunstancias, se considere contraria a los usos comerciales honestos.
3. La utilización o divulgación de un secreto comercial se considerarán ilícitos siempre que los lleve a cabo, sin el consentimiento de su poseedor, de forma deliberada o con negligencia grave, una persona respecto de la cual se haya constatado que cumple alguna de las condiciones siguientes:
 - a) ha obtenido el secreto comercial de forma ilícita;
 - b) viola un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de mantener el carácter secreto del secreto comercial;
 - c) viola una obligación contractual o de cualquier otra índole de limitar la utilización del secreto comercial.
4. La utilización o divulgación de un secreto comercial se considerarán asimismo ilícitas siempre que una persona, en el momento de su utilización o divulgación,

supiera o debiera, en las circunstancias, haber sabido que el secreto comercial se había obtenido de otra persona que lo utilizaba o divulgaba de forma ilícita a tenor de lo dispuesto en el apartado 3.

5. La producción, oferta o comercialización consciente y deliberada de bienes infractores o la importación, exportación o almacenamiento de bienes infractores con tales fines se considerarán utilización ilícita de un secreto comercial.

Artículo 4

Obtención, utilización o divulgación lícitas de secretos comerciales

1. La obtención de secretos comerciales se considerará lícita cuando se haya hecho por alguno de los medios siguientes:
 - a) descubrimiento o creación independientes;
 - b) observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o que esté legalmente en posesión de quien obtenga la información;
 - c) ejercicio del derecho de los representantes de los trabajadores a la información y consulta, de conformidad con la legislación y/o las prácticas nacionales y de la Unión;
 - d) cualquier otra práctica que, en las circunstancias, sea conforme a los usos comerciales honestos.
2. Los Estados miembros garantizarán que no se puedan solicitar las medidas, procedimientos y remedios previstos en la presente Directiva cuando la presunta obtención, utilización o divulgación del secreto comercial se haya llevado a cabo en cualquiera de los casos siguientes:
 - a) para hacer un uso legítimo del derecho a la libertad de expresión y de información;
 - b) con el fin de revelar un comportamiento impropio, irregularidad o actividad ilícita, siempre que la presunta obtención, utilización o divulgación del secreto comercial fueran necesarias para dicha revelación y que el demandado haya actuado en interés público;
 - c) el secreto comercial ha sido divulgado por los trabajadores a sus representantes en el marco del ejercicio legítimo de sus funciones de representación;
 - d) a efectos de cumplir una obligación no contractual;
 - e) a efectos de proteger un interés legítimo.

Capítulo III

Medidas, procedimientos y remedios

SECCIÓN 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5

Obligación general

1. Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y remedios necesarios para garantizar la disponibilidad de reparación civil en caso de obtención, utilización y divulgación de secretos comerciales.
2. Tales medidas, procedimientos y remedios:
 - a) serán justos y equitativos;
 - b) no serán innecesariamente complicados o gravosos ni comportarán plazos irrazonables o retrasos injustificados;
 - c) serán efectivos y disuasorios.

Artículo 6

Proporcionalidad y procedimientos judiciales abusivos

1. Los Estados miembros garantizarán que las medidas, procedimientos y remedios previstos de conformidad con la presente Directiva sean aplicados por las autoridades judiciales competentes de forma:
 - a) proporcionada;
 - b) que evite la creación de obstáculos al comercio legítimo en el mercado interior;
 - c) que prevea medidas de salvaguarda contra los abusos.
2. Los Estados miembros garantizarán que, cuando las autoridades judiciales competentes determinen que una pretensión relativa a la obtención, divulgación o utilización ilícitas de un secreto comercial es manifiestamente infundada y se constate que la parte demandante ha incoado el procedimiento judicial de mala fe con el fin de retrasar o restringir de forma desleal el acceso al mercado de la parte demandada o de intimidarla o acosarla de cualquier otra forma, dichas autoridades judiciales competentes estén habilitadas para adoptar las medidas siguientes:
 - a) imponer sanciones a la parte demandante;

- b) ordenar la difusión de la información relativa a la decisión adoptada de conformidad con el artículo 14.

Las medidas contempladas en el párrafo primero se entenderán sin perjuicio de la posibilidad de que la parte demandada pueda reclamar una indemnización por daños y perjuicios, si el Derecho nacional o el Derecho de la Unión lo permiten.

Artículo 7 *Plazo de prescripción*

Los Estados miembros garantizarán que las acciones tendentes a la aplicación de las medidas, procedimientos y remedios previstos en la presente Directiva puedan ser emprendidas en un plazo de como mínimo un año, pero de no más de dos años, después de la fecha en que la parte demandante tenga conocimiento o tenga motivos para tener conocimiento del último hecho que dé lugar a la acción.

Artículo 8 *Preservación del carácter confidencial de los secretos comerciales en el transcurso de los procedimientos judiciales*

1. Los Estados miembros garantizarán que las partes, sus representantes legales, el personal de los órganos jurisdiccionales, los testigos, los peritos y cualquier otra persona que participe en un procedimiento judicial relativo a la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial, o que tenga acceso a documentos que formen parte de dicho procedimiento, no estén autorizados a utilizar o divulgar un secreto comercial o un presunto secreto comercial del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha participación o de dicho acceso.

La obligación contemplada en el párrafo primero dejará de existir cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- a) cuando, en el transcurso del procedimiento se constate que el presunto secreto comercial no reúne los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 1;
 - b) cuando, con el tiempo, la información en cuestión pase a ser generalmente conocida o fácilmente accesible para las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice ese tipo de información.
2. Los Estados miembros velarán asimismo por que las autoridades judiciales competentes puedan, previa solicitud debidamente justificada de una de las partes, tomar las medidas específicas necesarias para preservar el carácter confidencial de cualquier secreto comercial o presunto secreto comercial utilizado o citado en el transcurso del procedimiento judicial relativo a la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial.

Las medidas a que se refiere el párrafo primero deberán incluir, como mínimo, la posibilidad de:

- a) restringir el acceso a cualquier documento que contenga secretos comerciales presentado por las partes o por terceros, en su totalidad o en parte;

- b) restringir el acceso a las audiencias, cuando en ellas pudieran divulgarse secretos comerciales, y a sus correspondientes actas o transcripciones; en circunstancias excepcionales, y siempre que se justifique apropiadamente, las autoridades judiciales competentes podrán restringir el acceso de las partes a esas audiencias y ordenar que se lleven a cabo únicamente en presencia de los representantes legales de las partes y peritos autorizados sujetos a la obligación de confidencialidad a que se refiere el apartado 1;
- c) poner a disposición una versión no confidencial de cualquier resolución judicial en la que se hayan suprimido los pasajes que contengan secretos comerciales.

Cuando, debido a la necesidad de proteger un secreto comercial o un presunto secreto comercial, y con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo, letra a), del presente apartado, el órgano judicial competente decida que las pruebas que se encuentran legalmente bajo el control de una parte no deben revelarse a la otra parte, y cuando dichas pruebas sean importantes para la resolución del litigio, la autoridad judicial podrá, no obstante, autorizar la divulgación de dicha información a los representantes legales de la otra parte y, cuando proceda, a peritos autorizados sujetos a la obligación de confidencialidad contemplada en el apartado 1.

- 3. Al decidir si se estima o desestima la solicitud contemplada en el apartado 2 y al evaluar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta los intereses legítimos de las partes y, en su caso, de terceros, así como cualquier daño que la decisión de estimar o desestimar la solicitud pudiera causar a cualquiera de las partes y, en su caso, a terceros.
- 4. Cualquier tratamiento de datos personales con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 se llevará a cabo de conformidad con la Directiva 95/46/CE.

SECCIÓN 2

MEDIDAS PROVISIONALES Y CAUTELARES

Artículo 9

Medidas provisionales y cautelares

- 1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan, a instancia del poseedor del secreto comercial, ordenar cualquiera de las siguientes medidas provisionales y cautelares contra el presunto infractor:
 - a) el cese o, en su caso, la prohibición de la utilización o divulgación del secreto comercial, con carácter provisional;
 - b) la prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar bienes infractores o de importar, exportar o almacenar bienes infractores a tales fines;
 - c) la incautación o la entrega de los presuntos bienes infractores, incluidos los bienes importados, a fin de impedir su introducción o su circulación en el mercado.

2. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales puedan supeditar la continuación de la obtención, utilización o divulgación presuntamente ilícitas de un secreto comercial a la constitución de garantías que puedan servir para indemnizar al poseedor del secreto comercial.

Artículo 10

Condiciones de aplicación y medidas de salvaguarda

1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes estén habilitadas, en lo que concierne a las medidas contempladas en el artículo 9, para exigir a la parte demandante que aporte pruebas que puedan razonablemente considerarse disponibles para asegurarse de que existe un secreto comercial, de que la parte demandante es su poseedor legítimo y de que el secreto comercial ha sido obtenido de forma ilícita, de que el secreto comercial está siendo utilizado o divulgado de forma ilícita o de que es inminente la obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial.
2. Los Estados miembros garantizarán que a la hora de decidir si estima o desestima la solicitud y de evaluar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes tengan que tomar en consideración el valor del secreto comercial, las medidas adoptadas para protegerlo, el comportamiento de la parte demandada en la obtención, divulgación o utilización del secreto comercial, el impacto de la divulgación o utilización ilícitas del secreto comercial, los intereses legítimos de las partes y el impacto que la concesión o la denegación de las medidas podría tener para ellas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la salvaguarda de los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y de información.
3. Los Estados miembros garantizarán que las medidas provisionales contempladas en el artículo 9 se revoken o dejen de producir efectos de otra manera, a instancia de la parte demandada, si:
 - a) el demandante no incoa un procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto ante la autoridad judicial competente en un plazo razonable determinado por la autoridad judicial que haya ordenado las medidas cuando la legislación de un Estado miembro lo permita o, en ausencia de dicha determinación, en un plazo no superior a 20 días hábiles o a 31 días naturales, si este último plazo es mayor;
 - b) entretanto, la información en cuestión hubiera dejado de cumplir los requisitos contemplados en el artículo 2, apartado 1, por motivos que no puedan imputarse a la parte demandada.
4. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan supeditar las medidas provisionales contempladas en el artículo 9 a la constitución por parte del demandante de una fianza adecuada o garantía equivalente destinada a asegurar la eventual indemnización del perjuicio sufrido por el demandado y, cuando proceda, por cualquier otra persona afectada por las medidas.
5. Cuando las medidas provisionales sean revocadas sobre la base de la letra a) del apartado 3, cuando dejen de ser aplicables debido a cualquier acto u omisión del demandante, o cuando se constate posteriormente que no ha habido obtención,

divulgación o utilización ilícitas del secreto comercial o amenaza de tales comportamientos, las autoridades judiciales competentes estarán facultadas para ordenar a la parte demandante, a petición de la parte demandada o de un tercero perjudicado, que proporcione a la parte demandante o a un tercero perjudicado una indemnización apropiada en reparación de todo perjuicio causado por dichas medidas.

SECCIÓN 3

MEDIDAS RESULTANTES DE UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO

Artículo 11

Requerimientos y medidas correctivas

1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya dictado una resolución judicial por la que se constate la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial, las autoridades judiciales competentes puedan, a instancia de la parte demandante, ordenar contra el infractor:
 - a) el cese o, en su caso, la prohibición de la utilización o divulgación del secreto comercial;
 - b) la prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras a tales fines;
 - c) la adopción de medidas correctivas apropiadas en lo que respecta a los bienes infractores.
2. Las medidas correctivas contempladas en el apartado 1, letra c), incluirán:
 - a) una declaración de infracción;
 - b) la recuperación de los bienes infractores que se encuentran en el mercado;
 - c) la eliminación en los bienes infractores de las características en que consiste la infracción;
 - d) la destrucción de los bienes infractores o, en su caso, su retirada del mercado, siempre que tal acción no socave la protección del secreto comercial en cuestión;
 - e) la destrucción total o parcial de cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico que contenga o implemente el secreto comercial o, en su caso, la entrega al poseedor del secreto comercial de la totalidad o parte de dichos documentos, objetos, materiales, sustancias y ficheros electrónicos.
3. Los Estados miembros garantizarán que, cuando ordenen la retirada del mercado de los bienes infractores, las autoridades judiciales puedan ordenar, a instancia del poseedor del secreto comercial, que estos bienes sean entregados al poseedor o a

organizaciones caritativas en las condiciones que determinen las autoridades judiciales a fin de asegurar que los bienes en cuestión no sean reintroducidos en el mercado.

Las autoridades judiciales ordenarán que estas medidas se lleven a cabo a expensas del infractor, a menos que haya motivos particulares para que no sea así. Estas medidas se entenderán sin perjuicio de las eventuales indemnizaciones por daños y perjuicios que puedan adeudarse al poseedor del secreto comercial debido a la obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial.

Artículo 12

Condiciones de aplicación, medidas de salvaguarda y medidas alternativas

1. Los Estados miembros garantizarán que, al examinar una solicitud cuyo objeto sea la adopción de los requerimientos y las medidas correctivas contemplados en el artículo 11 y evaluar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes tengan en cuenta el valor del secreto comercial, las medidas adoptadas para protegerlo, el comportamiento del infractor en la obtención, divulgación o utilización del secreto comercial, el impacto de la divulgación o utilización ilícitas del secreto comercial, los intereses legítimos de las partes y el impacto que la concesión o la denegación de las medidas podría tener para las partes, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la salvaguarda de los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y de información.

Cuando las autoridades competentes limiten la duración de la medida contemplada en el artículo 11, apartado 1, letra a), dicha duración será suficiente para eliminar cualquier ventaja comercial o económica que el infractor hubiera podido obtener de la obtención, divulgación o utilización ilícitas del secreto comercial.

2. Los Estados miembros garantizarán que las medidas contempladas en el artículo 11, apartado 1, letra a), se revoquen o dejen de tener efectos, a instancia de la parte demandada, si entretanto la información en cuestión hubiera dejado de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 2, punto 1, por razones que no puedan imputarse a la parte demandada.
3. Los Estados miembros deberán disponer que, a instancia de la persona que deba someterse a las medidas contempladas en el artículo 11, la autoridad judicial competente pueda ordenar el pago a la parte damnificada de una reparación pecuniaria, en lugar de la aplicación de dichas medidas, si se reúnen todas las condiciones siguientes:
 - a) la parte afectada tuvo conocimiento originalmente del secreto comercial de buena fe y cumple las condiciones establecidas en el artículo 3, apartado 4;
 - b) la ejecución de las medidas en cuestión le acarrearía un daño desproporcionado;
 - c) la reparación pecuniaria a la parte damnificada es razonablemente satisfactoria.

Cuando se ordene la reparación pecuniaria en lugar de la orden contemplada en el artículo 11, apartado 1, letra a), dicha reparación no excederá del importe de los

cánones o derechos que se habrían tenido que pagar si el interesado hubiera solicitado autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión durante el período en el que su utilización podría haber estado prohibida.

Artículo 13
Indemnización por daños y perjuicios

1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes, a instancia de la parte damnificada, ordenen al infractor que supiera o debiera haber sabido que estaba involucrándose en la obtención, divulgación o utilización ilícitas de un secreto comercial que pague a su poseedor una indemnización por daños y perjuicios proporcional al perjuicio realmente sufrido.
2. Al fijar la indemnización por daños y perjuicios, las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas el lucro cesante que haya sufrido la parte damnificada, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al poseedor por la obtención, utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial.

No obstante, las autoridades judiciales competentes podrán también, en casos apropiados, fijar la indemnización por daños y perjuicios en forma de cantidad a tanto alzado, atendiendo a elementos que incluirán, al menos, el importe de los cánones o derechos que se habrían adeudado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión.

Artículo 14
Publicación de las resoluciones judiciales

1. Los Estados miembros garantizarán que, en los procedimientos judiciales incoados por la obtención, utilización o divulgación ilícitas de un secreto comercial, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a instancia del demandante y a expensas del infractor, las medidas apropiadas para difundir la información relativa a la resolución, incluida su publicación total o parcial.
2. Cualquier medida contemplada en el apartado 1 del presente artículo deberá preservar la confidencialidad de los secretos comerciales conforme a lo dispuesto en el artículo 8.
3. A la hora de decidir si ordenan o no una medida de publicidad y evaluar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta el posible perjuicio que dicha medida pudiera ocasionar a la privacidad y la reputación del infractor, cuando este sea una persona física, así como el valor del secreto comercial, el comportamiento del infractor en la obtención, divulgación o utilización del secreto comercial, el impacto de la divulgación o utilización ilícitas del secreto comercial, y la probabilidad de que continúe la utilización o divulgación ilícitas del secreto comercial por parte del infractor.

Capítulo IV

Sanciones, informes y disposiciones finales

Artículo 15

Sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Directiva

Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes puedan imponer sanciones a las partes, a sus representantes legales y a cualquier otra persona que no cumpla o se niegue a cumplir las medidas adoptadas con arreglo a los artículos 8, 9 y 11.

Las sanciones previstas deberán incluir la posibilidad de imponer multas coercitivas recurrentes en caso de incumplimiento de una medida adoptada con arreglo a los artículos 9 y 11.

Las sanciones previstas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 16

Intercambio de información e interlocutores

A fin de promover la cooperación, incluido el intercambio de información, entre los Estados miembros y entre estos y la Comisión, cada Estado miembro designará uno o varios interlocutores nacionales para cualquier cuestión relacionada con la aplicación de las medidas previstas en la presente Directiva. Comunicará los datos del interlocutor o los interlocutores nacionales a los demás Estados miembros y a la Comisión.

Artículo 17

Informes

1. A más tardar el XX de XX de 20XX [tres años a partir de la expiración del período de transposición], la Agencia de Marcas, Modelos y Diseños de la Unión Europea, en el marco de las actividades del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, preparará un informe inicial sobre las tendencias de litigación en relación con la obtención, utilización o divulgación ilícitas de secretos comerciales en el marco de la aplicación de la presente Directiva.
2. A más tardar el XX de XX de 20XX [cuatro años a partir de la expiración del período de transposición], la Comisión elaborará un informe intermedio sobre la aplicación de la presente Directiva y lo presentará al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho informe deberá tener debidamente en cuenta el informe preparado por el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual.
3. A más tardar el XX de XX de 20XX [ocho años a partir de la expiración del período de transposición], la Comisión llevará a cabo una evaluación de los efectos de la presente Directiva y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 18
Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el XX de XX de 20XX [24 meses después de la fecha de adopción de la presente Directiva]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 19
Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Artículo 20
Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo
El Presidente

Por el Consejo
El Presidente